



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE ESTADO



16 de febrero de 2023

Lcda. Cristina Arenas Solís
221 Ponce de León Avenue Piso 5
San Juan, PR 00917

ASUNTO
MARCA

Acción Administrativa



CLASE
NÚMERO DE PRESENTACIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN
SOLICITANTE

003
248803-03-1
21 de julio de 2022
Jabones Pardo, S.A.

Para proceder con el examen de la solicitud de registro de referencia deberá someter la siguiente información:

- 1. Enumerar los bienes o servicios en relación a los cuales se usa o se pretende usar la marca en el comercio de Puerto Rico. Esto aplica, si utilizó el formato personalizado para seleccionar los bienes o servicios.
- 2. Incluir un dibujo de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico.
- 3. Incluir una descripción detallada de la marca tal como se usa o se pretende usar en el comercio de Puerto Rico. Solamente se permite solicitar el registro de una marca por solicitud.
- 4. En el caso de una solicitud basada en uso, incluir un espécimen (evidencia de uso) que muestre la marca tal y como se usa en los bienes o en relación a los servicios en el comercio de Puerto Rico.
- 5. Presentar la renuncia a los términos o componentes de la marca no susceptibles de apropiación exclusiva.
- 6. Otros.
- 7. El registro de la marca no procede por:

I. Descripción de Bienes y/o Servicios:

La Regla 20 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico (en adelante, el Reglamento) establece que las solicitudes de registro deben incluir una enumeración de los productos o los servicios en relación con los cuales se desea obtener el registro de la marca.

Una solicitud debe especificar los productos o servicios particulares con los que se utiliza o se tiene una intención bona fide de utilizar la marca en el comercio. “Especificar” significa nombrar de manera expresa. La identificación debe usar términos de uso común y que sean generalmente entendidos. La identificación de los productos y servicios tiene que ser específica, clara, concisa y precisa. *In re Societe Generale des Eaux Mierales de Vittel S.A.*, 1 USPQ2d 1296 (TTAB 1986), 824 F.2d 957, 3 USPQ2d 1450 (Fed. Cir. 1987); *Procter & Gamble Co. v. Economics Laboratory, Inc.*, 175 USPQ 505, 498 F.2d 1406, 181 USPQ 722 (C.C.P.A. 1974); *In re Cardinal Laboratories, Inc.*, 149 USPQ 709, *California Spray-Chemical Corp. v. Osmose Wood Preserving Co. of America, Inc.*, 102 USPQ 321 (Comm’r Pats. 1954); *Ex parte A.C. Gilbert Co.*, 99 USPQ 344 (Comm’r Pats. 1953).

El Registro tiene discreción para requerir el grado de especificidad necesario para identificar los productos o servicios en relación a los cuales se utiliza la marca en el comercio de Puerto Rico. Favor de separar cada producto utilizando punto y coma. Se sugiere la siguiente descripción:

Champús; preparaciones y tratamientos para el cabello; jabones **no medicinales**; geles **para el cabello**; preparaciones para el cuidado de la piel con fines cosméticos; preparaciones de limpieza corporal y cuidado de la belleza, **a saber, perfumes, lociones perfumadas para el cuerpo, maquillaje, polvos no medicinales para el cuerpo**; antitranspirantes de uso personal.

*Adviértase que estas sugerencias son ilustrativas y no taxativas.

Se le recomienda al Solicitante examinar la Clasificación Internacional de Bienes y Servicios establecida conforme al Arreglo de Niza, según enmendado, para describir los productos o servicios que se utilizan en el comercio en Puerto Rico. Véase, <http://www.wipo.int/classifications/nice/es/>.

II. Espécimen:

La Regla 23 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico, Reglamento Núm. 8075 de 19 de septiembre de 2011 establece que toda solicitud basada en el uso de la marca en el comercio y toda declaración de uso deberá incluir un espécimen. Específicamente el inciso (A) establece los especímenes adecuados para marcas de productos:

1. **Etiquetas fijadas al producto;**
2. **Empaques comerciales del producto;**
3. Contenedores o envases de productos;
4. Fotografía de góndola asociada a los productos;
5. Catálogos o páginas de Internet que demuestren los productos, siempre

que demuestren la Marca suficientemente cerca a la imagen o descripción de los productos e incluya información que viabilice la compra o adquisición del producto (a modo de ejemplo dicha información puede ser la siguiente: hoja de pedido, número de teléfono para poder ordenar el producto, formulario para ordenar y comprar el producto ya sea por correo regular o por correo electrónico);

6. Para programas de computadora, juegos de video o películas, fotografías de una imagen de la pantalla que proyecta la Marca identificando el programa de computadora, video o película; o fotografías de imágenes (“frames”) de la película o cinta de video que muestre la Marca; o
7. Para programas de computadoras disponibles mediante descarga electrónica, páginas del Internet evidenciando el uso de la Marca, siempre que la página de Internet provea suficiente información para permitir al usuario descargar el programa de la página de Internet.

Los siguientes no constituyen especímenes aceptables para productos:

1. Material de promoción y publicidad de los productos, a menos que no se trate de material proveniente del “point of sale”;
2. Catálogos de publicidad o mercadeo de los productos;
3. Listas de precios;
4. Anuncios;
5. Directorios comerciales; o Tarjetas de negocios

En el espacio destinado para someter el espécimen el solicitante sometió la foto de un jabón en la cual aparece la marca propuesta para registro en color negro. Es necesario que someta un espécimen sustituto conforme a la Regla 23 (A) que muestre el uso de su marca tal y como fue registrada en relación a los productos bajo la clase 03. La evidencia de uso debe mostrar el diseño en color azul.

El Solicitante tendrá que declarar mediante declaración bajo pena de perjurio que el(los) espécimen(es) sustitutos fue(ron) utilizado(s) en el comercio al momento de presentarse la declaración. A su vez, deberá presentar una declaración que indique lo siguiente:

“El Solicitante reconoce que expresiones o declaraciones falsas vertidas en esta declaración, con conocimiento de su falsedad, podrían conllevar una convicción por el delito de perjurio y/o la invalidación de la solicitud de registro o del registro resultante de la misma y conociendo lo anterior declara que el espécimen sustituto estaba en uso en el comercio de Puerto Rico en o antes de la fecha de la solicitud de registro de la marca; que todo lo declarado en la solicitud de registro es cierto y que todo lo aquí declarado es cierto a su mejor conocimiento.”

Por todo lo anterior, el Oficial Examinador requiere que el Solicitante modifique y enmiende su Solicitud de Registro conforme lo indicado en esta Acción Administrativa o, de lo contrario, mostrar causa por la que tal enmienda no es necesaria.

Según establece Regla 36 del Reglamento de Procedimientos del Registro de Marcas del Gobierno de Puerto Rico las enmiendas solicitadas deberán especificarse en un escrito firmado por el Solicitante o su Representante; ni el Solicitante ni su

Representante podrán hacer borrones, adiciones, insertar palabras, ni de ninguna otra forma mutilar una Solicitud pendiente de registro. No obstante, el Registro podrá realizar con el consentimiento del Solicitante, aquellas enmiendas necesarias para la calificación.

Por su parte, la Regla 27 dispone que transcurrido el término de noventa (90) días, contado a partir de la fecha de la notificación sin haberse recibido una respuesta completa, una respuesta sustancialmente completa, o una solicitud de prórroga para extender dicho término, la solicitud de registro se considerará abandonada.

Nota: Favor de hacer referencia al nombre del Oficial Examinador al contestar esta acción administrativa. La contestación a esta acción administrativa debe presentarse en línea mediante la transacción titulada Respuesta a Notificación a través de <https://prtmfiling.f1hst.com/>. El costo de este trámite es de \$15.00.

De tener alguna pregunta con relación a su Solicitud de Registro, favor de comunicarse con el oficial examinador al por correo electrónico a kcaban@estado.pr.gov o con la Oficina del Registro de Marcas y Nombres Comerciales a marcas@estado.pr.gov.

Cordialmente,

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "K-J.C.N." with a stylized flourish.

Lcda. Karen J Cabán Núñez
Oficial Examinadora
Registro de Marcas y Nombres Comerciales